



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente N° 2015-0009-TRA-PI

Solicitud de inscripción de marca “MARINA PEZ VELA QUEPOS (DISEÑO)”

MARINA PEZ VELA QUEPOS S. A., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-6312)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 510-2015

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce horas con treinta y cinco minutos del dos de junio de dos mil quince.

Recurso de Apelación interpuesto por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, mayor, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de **MARINA PEZ VELA QUEPOS S. A.**, sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-298191, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, doce segundos del veintisiete de octubre de dos mil catorce.

RESULTANDO

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 2014 la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en la condición indicada, solicitó la inscripción de la marca de servicios “**MARINA PEZ VELA QUEPOS (DISEÑO)**”, sin hacer reserva sobre el término “**Quepos**”, en clase 43 de la Clasificación Internacional, para proteger y distinguir “*Servicios de marina*”.



SEGUNDO. Que mediante resolución de las nueve horas, cincuenta y seis minutos, doce segundos del veintisiete de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la inscripción solicitada.

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, la **Licenciada López Quirós**, en la representación indicada interpuso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio y en virtud de que fuera admitido el de apelación conoce este Tribunal.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Mora Cordero, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter los siguientes: **1.-** En el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito a nombre de **MARINA OCOTAL, S.A.** el nombre comercial **“BAHÍA PEZ VELA”** bajo el Registro No. 70156, desde el 06 de julio de 1989, para proteger y distinguir *“Un establecimiento que patrocina actividades marítimas incluyendo la pesca, paseos en yate o barcos. Ubicado en Playa Azul, Guanacaste, Contiguo al Hotel El Ocotol”*, en Clase 49 de la nomenclatura internacional (ver folio 52).

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente



resolución.

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS AGRAVIOS DE LA PARTE APELANTE. Una vez analizada la solicitud bajo estudio, el Registro de la Propiedad Industrial decidió rechazarla al considerar que la marca propuesta “*MARINA PEZ VELA QUEPOS (DISEÑO)*” al ser cotejada con el nombre comercial “*BAHÍA PEZ VELA*” inscrito a nombre de otro titular bajo el Registro No. 70156, evidencia una similitud gráfica, fonética e ideológica, en razón de lo cual es inadmisibles por derechos de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), dado que protege servicios relacionados con el giro comercial inscrito y que esta similitud puede causar confusión en los consumidores.

Por su parte, la representación de la empresa recurrente, manifiesta en sus agravios que la marca propuesta es mixta y debe ser analizada como un todo, es decir en forma global y no separada, siendo que está conformada por elementos denominativos y de un diseño que forman un conjunto. Afirma que estos elementos hacen que se diferencie del Nombre Comercial registrado, ya que en las marcas mixtas el diseño pasa a formar la parte más importante, porque es la manera en que el consumidor promedio va a reconocer el servicio en el mercado y a distinguirlo del resto de los servicios. Agrega que en este caso al cotejar ambos signos se evidencian diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, porque aunque compartan los términos PEZ VELA, cuentan con otros elementos que los hacen distintos. En razón de dichos alegatos solicita se declare con lugar su recurso y se continúe con el trámite del registro propuesto.

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Una vez analizado el expediente sometido a estudio, en primer término, considera este Tribunal Registral que debe ser confirmada la resolución venida en Alzada, avalando el cotejo de los signos realizado por el Registro de la Propiedad Industrial.



En cuanto a los agravios, de conformidad con dicho cotejo marcario, deben ser rechazados ya que si bien el signo solicitado es mixto, el elemento preponderante en ambos es la frase PEZ VELA, y es hacia ésta que se dirigirá la atención del consumidor, siendo que los términos: BAHÍA, MARINA y QUEPOS no aportan distintividad suficiente como para admitir la coexistencia, ya que, en general el término denominativo es el que predomina en los signos mixtos porque en ellos se enfoca la atención de la marca.

Por lo anterior, resulta evidente que ambos signos son muy similares y que los servicios del solicitado están directamente relacionados con el giro comercial del establecimiento protegido con el nombre comercial inscrito, lo cual puede llevar a confusión al consumidor y por ello debe denegarse el registro propuesto por **MARINA PEZ VELA QUEPOS S. A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) de la Ley de Marcas.

Consecuencia de todo lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de **MARINA PEZ VELA QUEPOS S. A.**, confirmando la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, doce segundos del veintisiete de octubre de dos mil catorce.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por la **Licenciada María del Pilar López Quirós**, en representación de **MARINA PEZ VELA QUEPOS S. A.**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cincuenta y seis minutos, doce segundos del veintisiete de octubre de dos mil catorce, la que en este acto se confirma, para que se deniegue el registro de la marca **“MARINA PEZ VELA QUEPOS (DISEÑO)”**. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES:

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33